

Палата по патентным спорам в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 15.07.2005, поданное компанией Берентцен-Группе АГ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение) против регистрации товарного знака по свидетельству №282439, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2003723241/50 с приоритетом от 26.11.2003 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.02.2005 за №282439 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Модус», Московская обл. (далее – правообладатель) в отношении товаров 16, 20, 32, 33 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №282439 является комбинированным обозначением – этикеткой прямоугольной формы. В центральной части этикетки, согласно описанию, приведенному в заявке, находится портрет бородатого мужчины на белом фоне с горизонтальными линиями, расположенный в центре узорной овальной рамки выше словесного элемента «GRIGORIJ» (транслитерация «Григорий»). Ниже рамки симметрично расположены два круглых пятна, причем в левый вставлен уменьшенный портрет. Выше рамки горизонтально расположена лента. Вся композиция заключена в прямоугольную рамку.

Знак охраняется в черном, белом, красном, бронзовом цветовом сочетании.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 15.07.2005 изложено мнение о том, что регистрация №282439 товарного знака противоречит требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 и пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком по свидетельству №126926;
- сходство сравниваемых знаков обусловлено высокой степенью сходства их изобразительных элементов и их взаимным расположением, а также подобием понятий, заложенных в словесных элементах «GRIGORIJ» и

«RASPUTIN», связанных с личностью Григория Распутина;

- товары 33 класса МКТУ противопоставленного знака являются однородными товарам 32 класса МКТУ – «пиво», всем товарам 33 класса МКТУ и услугам 43 класса МКТУ – «услуги по обеспечению напитками», приведенным в перечне оспариваемого товарного знака;
- возможность введения в заблуждение потребителей относительно товара или его изготовителя основана на сходстве сопоставляемых товарных знаков, однородности товаров и известности продукции, маркированной товарным знаком по свидетельству №126926.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, была выражена просьба о признании регистрации №282439 недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих источников информации:

1. Товарные знаки по свидетельствам №282439, №126926;
2. Э. Радзинский, Распутин. Жизнь и смерть, «Вагриус», М., 2003;
3. Сведения о регистрации этикетки «RASPUTIN» в качестве товарного знака в других странах;
4. Е.Н. Кручина, Водка: Путеводитель, М., 2003;
5. Публикации в сети Интернет;
6. Этикетки, используемые в настоящее время для маркировки водки «RASPUTIN».

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил отзыв на возражение от 02.02.2005, в котором изложил следующее:

- сопоставляемые товарные знаки не являются сходными в силу различия их доминирующих словесных элементов «GRIGORIJ» и «RASPUTIN»;
- изобразительные части этикеток служат фоном и визуально не запоминаются потребителем;
- представленные лицом, подавшим возражение, материалы не дают однозначного ответа о использовании противопоставленного знака по свидетельству №126926 на территории Российской Федерации на дату приоритета заявки №2003723241/50.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты 26.11.2003 поступления заявки №2003723241/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного

обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4. Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений;
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они

изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №282439 является комбинированным обозначением – этикеткой прямоугольной формы. В центральной части этикетки, согласно описанию, приведенному в заявке, находится портрет бородатого мужчины на белом фоне с горизонтальными линиями, расположенный в центре узорной овальной рамки выше словесного элемента «GRIGORIJ» (транслитерация «Григорий»). Ниже рамки симметрично расположены два круглых пятна, причем в левый вставлен уменьшенный портрет. Выше рамки горизонтально расположена лента. Вся композиция заключена в прямоугольную рамку. Знак охраняется в черном, белом, красном, бронзовом цветовом сочетании.

Оспариваемый знак не несет информации в отношении приведенных в перечне товаров и услуг, а также их изготовителя, в связи с чем не содержит ложные или способные ввести в заблуждение потребителя сведения относительно товара или его изготовителя.

В силу указанного, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого знака требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 6 Закона, является необоснованным.

Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству №126926 также представляет собой этикетку прямоугольной формы. В верхнем правом углу этикетки расположен треугольник со словом «The Original». В центральной части этикетки, согласно описанию, приведенному в заявке, находится стилизованное изображение мужчины в черно-красной одежде с бородой. Ниже надпись «International Trade mark»; ниже следует словесный элемент, выполненный специальным шрифтом, - «RASPUTIN», под ним - надпись, выполненная специальным шрифтом в три строчки – Imported Crystal – Clear Vodka Smooth & Genuine; ниже в прямоугольнике словесный элемент - Vodka; справа и слева вдоль краев этикетки расположены надписи: слева - 700 ml. Perfect mixer for coctails and longdrinks 70 cl.; слева от овала по вертикали – надпись 80 US Proof Serve well chilled 70° Br. Proff; справа и ниже от овала в фигурном круге надпись 40 % vol, e 0,71 l. Слева и ниже от овала в фигурном круге находится изображение мужчины, описание которого идентично вышеупомянутому. Знак охраняется в черном, белом, синем, красном, золотистом цветовом сочетании с указанием всех словесных буквенных, цифровых обозначений кроме слова «RASPUTIN» в качестве неохраняемых.

Сравнительный анализ противопоставленных знаков показал следующее.

Сопоставляемые знаки представляют собой этикетки, имеющие красочное исполнение и оригинальную запоминающуюся художественную проработку.

Данные этикетки характеризуются наличием одинакового композиционного

решения за счет практически полностью совпадающего по внешней форме, взаимному расположению и цветовому сочетанию. При этом охраняемые словесные элементы «GRIGORIJ» (ГРИГОРИЙ) и «RASPUTIN» (РАСПУТИН) выполнены под тождественными портретами и могут быть восприняты как имя и фамилия одного лица.

Наличие в противопоставленном знаке иных неохраняемых элементов не оказывает влияния при определении сходства знаков в целом ввиду отсутствия у них различительной способности.

Указанное обстоятельство обуславливает вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков по общему зрительному впечатлению, позволяющему потребителю ассоциировать их в целом как принадлежащие одному правообладателю, несмотря на их отдельные отличия.

Обращение к перечням товаров, в отношении которых были зарегистрированы противопоставленный товарный знак и оспариваемый товарный знак, показало следующее.

Приведенные в перечне товары 33 класса МКТУ противопоставленного знака «алкогольные напитки, в том числе водка» являются однородными товарам 32 класса МКТУ – «пиво», товарам 33 класса МКТУ – «алкогольные напитки (за исключением пива)» и услугам 43 класса МКТУ – «услуги по обеспечению напитками», приведенным в перечне оспариваемого товарного знака, поскольку имеют одинаковые, род, назначение и круг потребителей, а также в связи с возможностью возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю, так как они обозначены товарными знаками, имеющими высокую степень сходства.

Остальные товары и услуги оспариваемого знака неоднородны вышеуказанным товарам противопоставленной регистрации №140103, поскольку имеют различные вид, назначение, состав материала, из которого они изготовлены, и условия реализации, что лицом, подавшим возражение, не оспаривается.

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №282439 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №126926 являются сходными до степени их смешения в отношении части товаров 32 - «пиво», товаров 33 и части услуг 43 классов МКТУ - «услуги по обеспечению напитками», что противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 15.07.2005 и признать регистрацию товарного знака по свидетельству №282439 недействительной частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(591) белый, черный, красный, бронзовый;

(511)

16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие веществ для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); шрифты; клише типографские;

20 - мебель, зеркала, обрамления для картин и т.п.; изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки, из заменителей этих материалов или из пластмасс;

32 - минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков;

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба;

43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами; обеспечение временного проживания.